



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0232-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO**



**SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7341)
MARCAS Y OTROS SIGNOS**

VOTO 0002-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas nueve minutos del catorce de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Bernal Ríos Robles, portador de la cédula de identidad número 1-0544-0293, en su condición de apoderado especial de la empresa **SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad., 01513 El Salvador, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:26 horas del 28 de abril de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de julio de 2024 el



señor Juan Bernal Ríos Robles, solicitó la marca de comercio y



servicios , para distinguir productos de la clase 32: barra para congelar; y bebidas de sabores con jugo de frutas.

A folio 15 mediante auto de prevención de forma y fondo dictado a las 06:55:07 horas del 22 de julio de 2024, el Registro previene, entre otras cosas:

... Eliminar los productos (barra para congelar) porque no se encuentra en la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual tampoco pertenece a la clase 32 solicitada...

A folio 30 mediante auto de prevención de forma dictado a las 10:37:43 horas del 27 de febrero de 2025, el Registro previene de nuevo ...Eliminar los productos (barra para congelar) porque no se encuentra en la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual tampoco pertenece a la clase 32 solicitada...

El solicitante contesta la prevención y aporta un nuevo diseño



(folio 33) y reclasifica los productos (bolis y paletas de hielo de sabores con jugo de frutas en clase 30) según lo prevenido por el Registro.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:32:26 horas del 28 de abril de 2025 (folio 40), rechaza la marca

solicitada por identidad con los signos registrados



, “Chill by



Rock Ice”, ,  y “ROCA HIELO (ROCK ICE)”, todos en clase 32, pero no toma en cuenta la reclasificación de productos presentada por el solicitante.

Inconforme con lo resuelto, el solicitante, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Indica que cumplió con la prevención de forma y que la marca



presentada es  y protege en clase 30: “BOLIS Y PALETAS DE HIELO DE SABORES CON JUGO DE FRUTAS”.

2. Las marcas registradas no se prestan a confusión con el signo solicitado

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia **se observan vicios en sus elementos esenciales** que causan nulidad como se desarrollará.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR PARTE DEL APODERADO DE LA EMPRESA APELANTE SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 14:32:26 horas del 28 de abril de 2025, rechazó la marca solicitada, pero analizó de forma incorrecta los signos enfrentados, por los siguientes motivos:



El Registro de forma reiterada le previno al solicitante: Eliminar los productos (barra para congelar) porque no se encuentra en la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual tampoco pertenece a la clase 32 solicitada.



Ante tal petición el solicitante aportó un nuevo diseño y reclasificó los productos: bolis y paletas de hielo de sabores con jugo de frutas en clase 30; pero a la hora de realizar el cotejo marcario el Registro no tomó en cuenta dicha modificación y realizó el cotejo



utilizando la marca para la clase 32: bebidas de sabores con jugo de frutas.

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, ya que, la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho principio, se tiene que los artículos 28.1 y 61.2 del Código procesal civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará



al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte (...)

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704- F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias (...)

Cabe decir que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de



la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la incongruencia negativa surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada incongruencia mixta.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaria, debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada ya que el Registro no tomo en cuenta la nueva clasificación presentada por el apelante (por orden del mismo Registro); por suponer una violación al principio de congruencia.

Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código procesal civil, por lo expuesto



supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:26 horas del 28 de abril de 2025, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre la nueva clasificación aportada por el apelante (bolis y paletas de hielo de sabores con jugo de frutas en clase 30).

Debe tomar en cuenta el Registro que la clasificación de Niza no es taxativa es una guía y no todos los productos están descritos en la lista, por lo que barras congeladas bien pueden ser bolis y paletas.

Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:26 horas del 28 de abril de 2025. En su lugar, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre la nueva clasificación aportada por el apelante (bolis y paletas de hielo de sabores con jugo de frutas en clase 30). Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53